RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0175-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

SMILY SLOTH CBD de R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7119)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0250-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Anel Aguilar Sandoval, abogada, vecina de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-1359-0010, en su condición de apoderada especial de la sociedad SMILY SLOTH CBD de Responsabilidad Limitada, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-823598, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos, Calle Las Palmas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:20 horas del 23 de febrero de 2022.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de agosto de 2021, la licenciada Anel Aguilar Sandoval, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la sociedad SMILY SLOTH CBD de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-823598, constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos, Calle Las Palmas, solicitó la marca de fábrica y comercio **HERBA RAINFOREST CBD** (diseño) herba RAINFOREST CBD, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional, en **clase 3**, para: preparaciones de tocador y cosméticos no medicinales; dentífricos no medicinales; perfumería, aceites esenciales; todos los anteriores a base de CBD. En **clase 5** para: preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; suplementos dietéticos para seres humanos y animales, todos los anteriores a base de CBD. En **clase 30** para: Gelatina de frutas [productos de confitería]; confitería con CBD. En **clase 31** para: Alimentos y bebidas para animales a base de CBD. La marca HERBA RAINFOREST CBD, su traducción es HERBA SELVA CBD.

Mediante resolución de las 13:19:36 horas del 20 de octubre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene al solicitante la inadmisibilidad contemplada conforme al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Así como la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a), b) y d) del precitado cuerpo normativo, dada la semejanza contenida con los signos que se encuentran inscritos: RAINFOREST, registro 157166, en clase 5 internacional, propiedad de PROCAPS S.A., la marca Rainforest Essences desde 1994

registro 299023, en clase 3 internacional, propiedad de la compañía CARPE DIEM MUNDIAL JK S.A., la marca HERBAL ESSENCES PURE: RENEW, registro 267145, en clase 3 internacional, propiedad de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, y la marca

, registro 293791, en clase 3 internacional, propiedad de la compañía CASA GARLEO S.A., como de la relación existente entre los productos que se pretenden proteger y comercializar. (Folio 10 al 13 del expediente principal)

Por escrito adicional, anotación 2021/021946 del 3 de noviembre de 2021 el solicitante contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa, señalando las diferencias contenidas entre los signos y los productos a proteger. (Folio 22 al 27 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:38:20 horas del 23 de febrero de 2022, resolvió denegar parcialmente la solicitud de la marca pedida

para las **clases 3 y 5 internacional,** dada la inadmisibilidad contemplada por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Sin embargo, se acoge la solicitud de la marca respecto de las **clases 30 y 31** internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la licenciada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la sociedad SMILY SLOTH CBD de R. L., apeló y argumentó:

1. La palabra HERBA no es un término descriptivo, no describe a un producto ni tampoco a su naturaleza ni a otras características, por la simple razón de que no es un

término que exista en el idioma castellano. A lo mucho, se podría catalogar como un término evocativo o sugestivo.

2. Al comparar las marcas es más que evidente que la marca solicitada es suficientemente distinta, porque incluye el término HERBA el cual como se indicó no cuenta con significado, por tanto, es un término distintivo. Además, de que se acompaña de un diseño, el cual no comparte ni un solo elemento con relación a las marcas citadas.

3. Haciendo el cotejo, en cuanto a la similitud gráfica la marca solicitada resalta la palabra "HERBA" en un tamaño más grande. El único elemento que comparte con las inscritas es la palabra "rainforest", que en el signo solicitado se encuentra en menor escala. En cuanto a la similitud auditiva, la disparidad es igualmente evidente por cuanto el término HERBA, no es compartido por ninguna de las marcas citadas. El hecho de que compartan el término "RAINFOREST" no implica por sí solo que exista similitud, ya que contienen más diferencias que similitudes. Respecto de la similitud ideológica, la marca solicitada incluye el término HERBA, el cual es un término de fantasía, por ende, distintivo ya que no tiene un significado al no existir en el idioma castellano. Por lo tanto, es imposible pensar en que tenga un concepto similar al de las marcas citadas por el solo hecho de compartir el término RAINFOREST. Además, la marca solicitada incluye el término CBD que tiene un significado concreto, y no compartido en absoluto por las marcas citadas, minimizando así cualquier riesgo de confusión.

4. La marca solicitada se compone de un elemento de fantasía que es HERBA, pero además hace referencia al CBD vocablos disímiles a los términos que componen las marcas inscritas.

5. Espera, que este Tribunal coincida en que se trata de un error del Registro de Propiedad Intelectual en el criterio de la resolución denegatoria, y que la marca solicitada es distintiva, ya que no es confusamente similar con las marcas citadas.
6. Por los anteriores motivos, solicita declarar con lugar el presente recurso de apelación, y se remita el expediente al Registro de la Propiedad Intelectual, a efectos de que se continue con el trámite de inscripción de la marca

solicitada por su mandante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que el Registro de la Propiedad Intelectual, tuvo por probados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con el fin de resolver el conflicto presentado entre los signos, necesariamente se debe hacer un cotejo entre ellos, el cual tiene fundamento en los artículos 8 de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento. Este cotejo permitirá dilucidar si la coexistencia de los signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los consumidores o riesgo de asociación empresarial en relación con las marcas y los productos que se pretenden proteger por parte de las compañías titulares.

Desde esta perspectiva, el numeral 24 señala en su inciso e): "para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos." Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales que le asisten al titular de una marca, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados o en trámite de registro cuando su uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

De lo expuesto se evidencia que corresponde a la administración registral, velar por el cumplimiento de estos presupuestos jurídicos, actividad que ejerce el operador jurídico al analizar los signos y el ámbito de protección a los que refieren las clases solicitadas con el fin de determinar si estos pueden ser asociados, con lo cual ante signos similares y a efecto de determinar si pueden coexistir a pesar de esa similitud, la administración registral debe aplicar el principio de especialidad marcaria, el cual prevé que ante la existencia de signos semejantes, la protección de los productos o servicios deberá diferir entre ellos o no relacionarse de manera alguna, con fin de que el consumidor no sea inducido a error o confusión sobre los productos y servicios que se ofrecen y su correspondiente origen empresarial. Al respecto, la doctrina ha establecido:

> El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, M. (2002) Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid: Civitas, 1era edición, p. 293).

De lo anterior se desprende que el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, por lo que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual en su dictado final determinó que el signo marcario

propuesto por la compañía SMILY SLOTH CBD de Responsabilidad Limitada, podía coexistir para las clases 30 y 31 internacional, debido a que no existe relación con los productos que comercializan los registros que se encuentran inscritos, sea no se afecta de manera alguna su ámbito comercial. Sin embargo, denegó la solicitud del signo marcario pedido para las clases 3 y 5 internacional, por considerar que existe similitud entre los signos inscritos y la relación entre los productos a proteger y comercializar, procediendo con su denegatoria en apego a la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de instancia ante la citada denegatoria debido a que al realizar el cotejo marcario se puede colegir:

MARCA SOLICITADA

Para proteger en **clase 3** internacional: Preparaciones de tocador y cosméticos no medicinales; dentífricos no medicinales; perfumería, aceites esenciales; todos los anteriores a base de CBD.

En **clase 5** internacional: Preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; suplementos dietéticos para seres humanos y animales, todos los anteriores a base de CBD

MARCAS INSCRITAS

RAINFOREST

Registro 157166
(Propiedad de PROCAPS S.A.)

En **clase 5** internacional: En general productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para desnutrición de animales dañinos; fungicidas; herbicidas."

Registro 299023
(CARPE DIEM MUNDIAL JK S.A.)

En **clase 3** internacional: Productos de aromaterapia, incluyendo aceites esenciales, aceites para masajes, perfumes, cosméticos, lociones para el cabello, tratamientos para spa."

Registro 293791
(CASA GARLEO S.A.)

En **clase 3** internacional: Las preparaciones de higiene en cuanto a productos de tocador, jabones hechos a mano, jabones para cuidado corporal, jabones con fragancia, jabones con lufa, esponjas impregnadas con jabones, jabones cosméticos, jabones en crema, jabones faciales, jabones granulados, jabón de ducha, jabón en crema corporal, jabón en forma de láminas, jabón en polvo, jabón industrial, jabón líquido, jabón para uso doméstico, jabón para uso personal, pastillas de jabón, productos de jabón, soluciones de jabón, antitranspirantes, envases de repuesto para jaboneras.

Del análisis realizado, se desprende que a nivel gráfico la marca propuesta contempla como elemento central y preponderante el vocablo **"HERBA",** expresión que como se observa es de mayor tamaño que el resto de la frase que la compone, como es "**RAINFOREST CBD**". Este conjunto de palabras está inmerso dentro de una figura rectangular de color negro; conjunto marcario que le proporciona la distintividad necesaria al signo propuesto en relación con las inscritas. Así las cosas, no podría considerarse de manera alguna, que el denominativo propuesto pueda ser relacionado con los registros que se encuentran inscritos, ya que el elemento preponderante de estas es la palabra "**RAINFOREST",** que dentro del conjunto marcario pedido corresponde a un elemento secundario que de forma alguna incide en un posible riesgo de confusión o de asociación.

En idéntico sentido se puede indicar, que a nivel fonético los signos cotejados pese a utilizar elementos en común por su conformación gramatical, estos se escuchan de manera diferente,

por cuanto como se ha indicado líneas atrás, el elemento central del signo pedido lo conforma la palabra "**HERBA**" y dentro del contenido de las marcas inscritas, la dicción "**RAINFOREST**", por lo que, al ejercer su pronunciación estas se escuchan y perciben de manera diferente.

Dentro del contexto ideológico las marcas cotejadas no tienen el mismo significado.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina que las marcas pueden coexistir en el mercado sin que ello conlleve a que el consumidor se exponga a una eventual situación de error o confusión respecto a los signos distintivos y los productos que cada una de las marcas protege, lo que hace posible la coexistencia registral de la marca

para las clases 3 y 5 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal estima que el signo solicitado para las clases 3 y 5 internacional, no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que, lleva razón el apelante en sus argumentaciones, y en este sentido se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la sociedad SMILY SLOTH CBD de Responsabilidad Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:20 horas del 23 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca

pedida por la compañía SMILY SLOTH CBD de Responsabilidad Limitada, para las clases 3 y 5 internacional. En lo demás se mantiene incólume el dictado de la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la sociedad SMILY SLOTH CBD de Responsabilidad Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:20 horas del 23 de febrero de 2022, la cual se **revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca herba RAINFOREST CBD para las clases 3 y 5 internacional. En lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. Sobre lo decidido en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 09:43 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 02:02 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 12:11 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 09:52 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/08/2022 09:32 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

T.G: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

T.N.R: 00.41.06